

[특허분쟁] 심판청구인 무효심판 승소 심결 + 특허법원 심결취소판결 확정 + 새로운 심  
판절차에서 심판청구인에게 심결취소판결을 반복할 증거제출기회 부여해야 함: 특허법원  
2018. 11. 1. 선고 2018허4201 판결



원고의 2015. 4. 24. 2015당2972 심판청구에 대하여 특허심판원은 이 사건 특허발명은 진  
보성이 부정되어 그 등록이 무효로 되어야 한다는 이유로 원고의 위 심판청구를 인용하  
는 종전 심결을 하였다. 피고는 특허법원 2016허9820호로 종전 심결에 대하여 불복하였  
고, 위 법원은 이 사건 특허발명은 진보성이 부정되지 아니하므로 피고의 청구를 인용하  
는 판결을 하였다(종전 심결취소판결). 원고는 이에 불복하여 대법원에 2017후2628호로  
상고하였으나 상고기각되었다.

종전 심결취소판결의 확정에 따라 특허심판원은 2018. 3. 19. 원고와 피고에게 새로운 심  
판번호인 2018당(취소판결)36호 및 새로운 심판관 합의체에 의하여 다시 심판하게 되었

음을 통지하였다. 특허심판원은 심판번호 및 심판관 지정통지일 다음날인 2018. 3. 20. 원고와 피고에게 우선심판하기로 결정되었음을 통지하였다. 특허심판원은 우선심판결정일 다음날인 2018. 3. 21. 원고와 피고에게 심리종결통지를 하였고, 위 심리종결통지는 2018. 3. 22. 원고에게 송달되었다. 특허심판원은 위 심리종결통지일이 원고에게 송달된 날인 2018. 3. 22. '특허심판원에 당사자로부터 새로운 주장과 증거의 제출이 없으며, 취소판결에서 심결 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속하므로, 특허법원 취소판결의 이유와 같이 이 사건 제14항, 제15항 및 제16항 특허발명은 비교대상발명 1, 2에 의해 그 진보성이 부정되지 않는다'는 이유로 이 사건 제14항, 제15항 및 제16항에 대한 심판청구를 기각하는 심결을 하였다.

원고는 이 사건 심결은 사건번호 부여 및 심판부 구성 후 이틀 만에 심리를 종결한 후 다음날 결정되었으므로 원고로서는 이 사건 심결절차에서 새로운 주장을 하거나 새로운 증거를 제출할 기회를 가지지 못하였으므로, 원고의 방어권 또는 절차적 이익을 침해한 이 사건 심결은 위법하다고 주장한다.

특허법 제189조 제3항에서는 "제1항에 따른 판결에서 취소의 기본이 된 이유는 그 사건에 대하여 특허심판원을 기속한다."고 규정하고 있으나, 심결을 취소하는 판결이 확정된

경우, 이 경우의 기속력은 취소의 이유가 된 심결의 사실상 및 법률상 판단이 정당하지 않다는 점에 있어서 발생하는 것이다. 그리고 같은 조 제2항에서는 "심판관은 제1항에 따라 심결 또는 결정의 취소판결이 확정되었을 때에는 다시 심리를 하여 심결 또는 결정을 하여야 한다."고 하여 다시 심리를 하도록 규정하고 있으므로 심판청구인으로서 심결취소판결의 결론을 번복하기에 족한 증명력을 가지는 증거를 새로 제출할 기회를 부여 받아야 한다.

따라서 특허심판원이 심결취소판결 확정 이후 심판관지정통지, 우선심판결정통지, 심리종결통지를 하면서 상당한 기간을 부여하지 않아 심판당사자들로 하여금 특허법에서 규정하고 있는 증거제출 기회나 심판절차 진행이나 심리에 관여할 수 있는 권리를 사실상 행사할 수 없도록 하였다면 그 심결은 절차상 위법이 있다 할 것이다.

첨부: 특허법원 2018. 11. 1. 선고 2018허4201 판결

변리사 23년/변호사 15년, 특허심판소송, 민형사소송, 손해배상, One-Stop Service

T. 02-591-0657 E. [kkh@kasanlaw.com](mailto:kkh@kasanlaw.com) H. [www.kasanlaw.com](http://www.kasanlaw.com)